

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan dewasa ini, menyebabkan kegiatan di sektor perdagangan meningkat dengan beragamnya produk barang maupun jasa yang ditemukan di pasaran. Barang dan jasa yang diproduksi merupakan hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada dasarnya HKI merupakan hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan produk maupun karya, yang menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Salah satu cabang HKI yang memegang peran penting adalah merek.

Definisi merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan UU. No. 15 Tahun 2001 menerangkan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Suatu merek dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui promosi yang terus-menerus umumnya melalui iklan yang menarik dan strategis atas barang yang menggunakan merek tersebut.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 229-230

Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dengan pergantian undang-undang. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam UU No. 21 tahun 1961 dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT.

Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU No.14 tahun 1997 tentang perubahan atas UU No.19 tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan munculnya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek. Pada dasarnya, UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek telah memuat ketentuan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Aspek-Aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT. Beberapa perubahan penting lain yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.²

UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pengaturan terbaru tentang merek yang berlaku saat ini. Dimana keluarnya

²Tim Lindsey, Eddy Daiman, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hal. 132

pengaturan baru ini dikarenakan pertimbangan yuridis yang termuat dalam UU No. 20 tahun 2016 bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

Beberapa penyempurnaan terhadap UU Merek sebagaimana termuat dalam penjelasan umum UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek adalah dalam bentuk penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek dengan adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam UU ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam UU ini sanksi pidana diperberat.

Dengan pengaturan yuridis yang tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang merek tersebut, para pemilik merek yang sadar hukum dan peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek akan berupaya mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, pihak-pihak tertentu yang beriktikad tidak baik menempuh jalan pintas dengan

melakukan peniruan atas merek yang telah terdaftar.³ Pelanggaran hak atas merek akan merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut.⁴

Inilah yang terjadi terhadap pengusaha *clothing* dengan merek Nimco. Fenomena yang terjadi di Pasar Jamus Karanganyar terdapat peniruan terhadap merek Nimco. Banyaknya peminat barang palsu ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah berkisar Rp 50.000,00–Rp 70.000,00 dibandingkan dengan harga aslinya yakni berkisar Rp 125.000,00–Rp 350.000,00. Penulis juga mengetahui dari pihak Nimco sendiri bahwa pernah terjadi peniruan merek Nimco melalui media sosial yakni *Facebook*.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Nimco, bahwa ketika produk Nimco sudah lama tidak laku yang seharusnya harus selalu *up to date* untuk menarik peminat *customer*, beliau mengatakan bahwa produk yang sudah *out off date* nantinya akan dijual di dalam *event* seperti contohnya di dalam *event ICC (Indie Clothing Carnival)*, di *event* tersebut barang dijual dengan diskon yang tinggi dan harga yang sangat murah. Kemudian barang yang sudah tidak laku juga di *rolling* di toko Nimco cabang lain dan yang terakhir barang tersebut untuk *endorse*.

Hal yang menjadi sangat menarik ketika Undang-Undang dengan jelas melarang penjual menjual barang palsu ataupun diduga palsu sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 sebagaimana tertulis:

³ Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 5-6

⁴ H. Ok. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Grafindo Persada, hal. 359

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Clothing Terhadap Peniruan Merek Oleh Pihak Lain (Studi Kasus di Nimco Mega Store Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha yang dilakukan pemilik merek Nimco untuk memperoleh perlindungan hukum?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemilik merek Nimco dalam mengatasi peniruan merek Nimco?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha clothing di Nimco Mega Store atas peniruan merek oleh pihak lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pemilik Nimco untuk memperoleh perlindungan hukum.

2. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemilik merek Nimco dalam mengatasi peniruan merek Nimco.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi peniruan merek.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun pengusaha clothing sebab dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai usaha yang dilakukan oleh pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi peniruan merek.

E. Kerangka Pemikiran

Merek sebagai karya intelektual manusia yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh Perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.⁵ Bagi pihak yang ingin mereknya diberikan perlindungan hukum diwajibkan mendaftarkan mereknya. Hal ini

⁵ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal.33

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yang berbunyi:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Permohonan atas merek ini diajukan kepada Menteri, yang syarat dan tata cara permohonannya diatur dalam Pasal 7-12 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001, Merek yang telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal Penerimaan, dimana dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek yang telah didaftarkan ini dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu.⁶

Dalam hal terjadi pelanggaran merek oleh pihak lain, pemilik merek terdaftar mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sesuai Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dapat berupa: a) gugatan ganti rugi; b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Selain pemilik Merek yang berwenang mengajukan gugatan, pemilik merek juga dapat menyelesaikan sengketa dengan cara APS sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian pemilik merek yang terdaftar juga

⁶ Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 99.

mempunyai hak untuk melapor kepada Aparat Penegak Hukum jika terdapat pihak yang tanpa hak menggunakan merek baik yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada okoknya serta memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang patut diduga bahwa produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.⁷ Pendekatan ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan penelitian empiris yang dilakukan di Nimco Mega Store dalam menjelaskan dan menganalisa usaha yang dilakukan oleh pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pemilik Nimco dalam mengatasi peniruan merek Nimco yang ditiru oleh pihak lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, ha. 53.

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁸ Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang usaha yang dilakukan oleh pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pemilik Nimo untuk mengatasi peniruan merek Nimco.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Nimco Mega Store, sebuah tempat usaha *clothing* di Jalan Adi Sucipto No.27, Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengusaha *clothing* atas maraknya peniruan merek / brand fashion Nimco.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan pihak Nimco Mega Store.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,

⁸ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.⁹

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi¹¹, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.¹² Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Nimco dan dengan melakukan observasi di Nimco Mega Store.

⁹ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

¹⁰ Arief Shidarta, 2009, "Pemetaan Aliran-Aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya" dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hal. 30

¹¹ Ayu Putriyanti, "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015), hal. 182, <http://journal.unnes.ac.id>, (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB)

¹² Ari Hermawan dan Murti Pramawardhani Dewi, *Op. Cit.*, hal. 63

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹³ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskripsif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait usaha yang dilakukan oleh pemilik merek Nimco untuk memperoleh perlindungan hukum serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pemilik Nimco dalam mengatasi peniruan merek Nimco.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

¹³ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tiga sub bab, yang pertama mengenai Tinjauan umum tentang Merek yang berisi pengertian merek, pembagian merek, syarat-syarat merek dan Fungsi merek. Yang kedua adalah tinjauan mengenai proses pendaftaran merek yang berisi, sistem pendaftaran merek, syarat dan tata cara permohonan, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman Permohonan serta Perlindungan hukum merek. Yang ketiga mengenai Pelanggaran Merek, dan yang keempat adalah tinjauan tentang penyelesaian sengketa atas merek berisi Pengajuan Gugatan Atas Pelanggaran Merek, Tata Cara Pengajuan Gugatan, Upaya Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Ketentuan Pidana

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai usaha yang dilakukan oleh pemilik Nimco untuk memperoleh perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan pemilik Nimco dalam mengatasi peniruan merek Nimco.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA